

#37/lette

**REISSUE LITIGATION****IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

I hereby certify that this correspondence is being delivered by facsimile on to Technology Group 2800 on July 27, 2001. (X)

I further hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as

☒ First Class mail

☐ Express Mail Post Office to Addressee  
in an envelope addressed to:

(Express Mail Tracking Number)

BOX 7

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

on: July 27, 2001 by: George S. MacInnis

Signature:

*George S. MacInnis*

FAX COPY RECEIVED

JUL 27 2001

TECHNOLOGY CENTER 2800

APPLICANT: Richard Chao

GROUP: 2873

APPLICATION NO.: 09/182,862

EXAMINER: Huy Mai

FILED: October 21, 1998

DOCKET NO.:

TITLE OF INVENTION: Auxiliary Lenses for Eyeglasses

CURRENT STATUS AND LOCATION OF APPLICATION: Technology Group 2800

ATTENTION: Clayton LaBelle

**PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a)**

We would like to call attention to the following prior art document which, in our opinion, would make the grant of a patent for the above reissue application improper: a Japanese patent registered (issued) on March 3, 1995 and published on May 16, 1995, based on an application filed

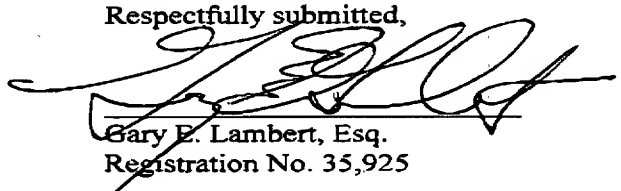
on November 15, 1994 by Boston Club Co. Ltd. (Boston Club). The Japanese Utility Model Registration Number is 3011174 and the Japanese application number is 6-15226.

A copy of both the Japanese patent and an English translation are attached as Exhibits 1 and 2 respectively. In addition, an Information Disclosure Sheet is attached as Exhibit 3.

As an issued patent, the Boston Club patent lies within 35 U.S.C. 102(a) and 103(a) for its public disclosure. While the Boston Club patent is relevant individually, it is especially relevant when examined in combination with the Sunreeve patent, which was included in an Information Disclosure Sheet submitted by the applicant in this Reissue. Specifically, the Boston Club patent teaches top-down eyewear frames coupling while the Sunreeve patent discloses auxiliary to primary frames, coupled by magnets lying parallel to the plane of the lens.

Date: 7/27/01  
Lambert & Associates, PLLC  
92 State Street  
Boston, MA 02109-2004  
Tel.: 617-742-8782

Respectfully submitted,

  
\_\_\_\_\_  
Gary E. Lambert, Esq.  
Registration No. 35,925

**CERTIFICATE OF MAILING**

I hereby certify that this Response is being deposited with the United States Postal Service in an envelope addressed to the Commissioner of Patent and Trademarks, Washington, D.C. 20231, with sufficient first class postage thereon on the date shown below.

Date: 7/27/01  
Gary E. Lambert, Esq.  
Registration No. 35,925**PROOF OF SERVICE****PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a)**

Per 37 CFR 1.291(a), I hereby certify that a true and correct copy of the PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a) was delivered by first class mail to Michael S. Marcus, the attorney for the applicant.

Dated: 7/27/01  
By: \_\_\_\_\_  
Gary E. Lambert

EXHIBIT 1

EXHIBIT 1

01/24/01 11:58 FAX 617 70313

LAMBERT &amp; ASSOC.

PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)登録実用新案公報 (U)

(11)実用新案登録番号

第3011174号

(24)登録日 平成7年(1995)3月8日

(45)発行日 平成7年(1995)5月15日

(51)Int.Cl.

G02C 9/04

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

評価書の請求 未請求 請求項の数 4 FD (全8頁)

(21)出願番号 実願平6-15225  
 (22)出願日 平成6年(1994)11月15日

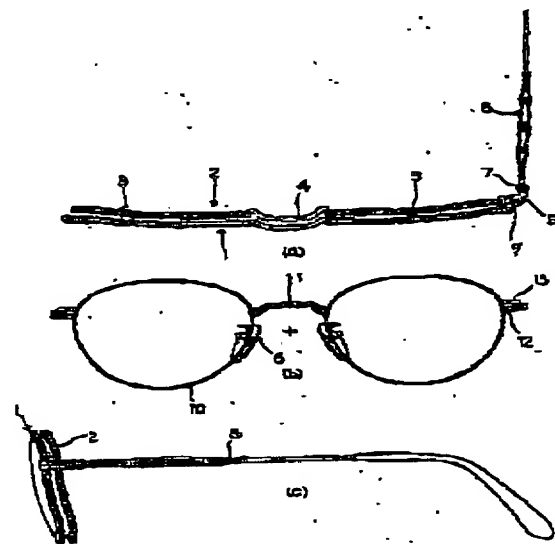
(73)実用新案権者 694035585  
 株式会社ボストンクラブ  
 福井県鯖江市三六町1丁目4-31-2  
 (72)考案者 小松原 一身  
 福井県鯖江市三六町1丁目4-31-2 株  
 式会社ボストンクラブ内  
 (74)代理人 弁理士 平崎 隆治

(54)【考案の名称】 前掛け式メガネフレーム

(57)【要約】

【目的】 フロントフレームに前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネであって、前掛けフレームがガタ付くことなく安定して取着され、前掛けフレームを取り外した場合には一般のメガネと何ら異なることのない前掛け式メガネフレームの提供。

【構成】 フロントフレーム2の両サイドに口ウ付けしたヨロイ5、5には係止孔9と係止溝17を連続して上下方向に貫通し、前掛けフレーム1の両サイドには脚13、13を固定し、該脚13は先端にボール14を有す垂直片15と水平片16を有し、垂直片15を係止溝17の底にバネ力を付勢して係止するとともに、水平片16は上面18に当接する。



01/24/01 12:00

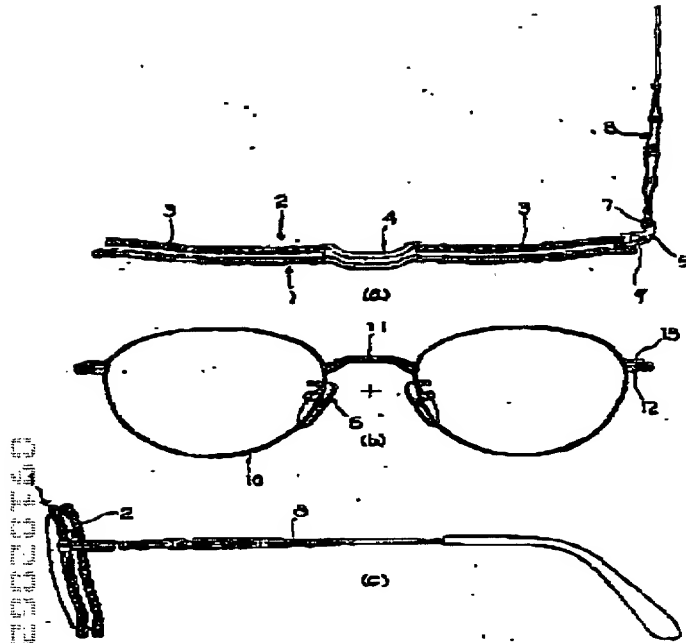
TX/RX NO.1476

P.011

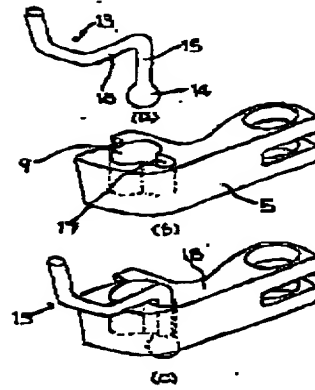
( 3 )

实 3 0 1 1 7 4

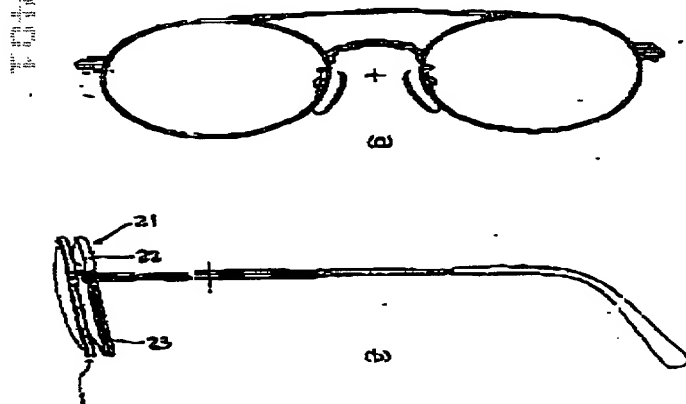
【图1】



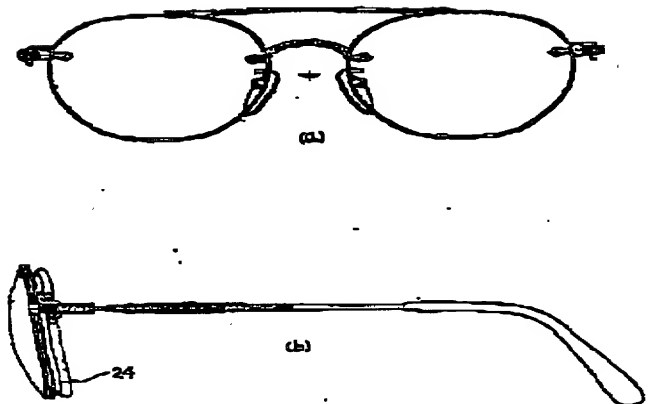
【图2】



【图4】



【图5】



(2)

実登9011174

1

## 【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 フロントフレームに前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイには係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項2】 フロントフレームに前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイには取付けブロックを固定し、該取付けブロックに係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項3】 リムを用いないで両レンズを連結部材にて連結し、レンズ外側にはヨロイをビス止めして成るメガネのフロント部に前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項4】 リムを用いないで両レンズを連結部材にて連結し、レンズ外側にはヨロイをビス止めして成るメガネのフロント部に前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには取付けブロックを固定し、該取付けブロックに係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝

2

幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本考案の前掛け式メガネを示す実施例。

【図2】 前掛けフレームに取着している脚と該脚に係止するヨロイ。

【図3】 ヨロイの係止溝に脚に係止した状態。

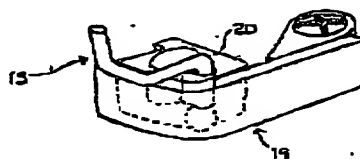
【図4】 本考案の前掛け式メガネを示す他の実施例。

【図5】 本考案の前掛け式メガネを示す更に別の実施例。

## 【符号の説明】

- |    |          |
|----|----------|
| 1  | 前掛けフレーム  |
| 2  | フロントフレーム |
| 3  | リム       |
| 4  | 連結部材     |
| 5  | ヨロイ      |
| 6  | 鼻当てパッド   |
| 7  | 紐手       |
| 8  | ツル       |
| 9  | 係止孔      |
| 10 | リム       |
| 11 | 連結部材     |
| 12 | リムロック    |
| 13 | 脚        |
| 14 | ボール      |
| 15 | 垂直片      |
| 16 | 水平片      |
| 17 | 係止溝      |
| 18 | 上面       |
| 19 | ヨロイ      |
| 20 | 取付けブロック  |
| 21 | フロントフレーム |
| 22 | ハーフリム    |
| 23 | レンズ      |
| 24 | レンズ      |

【図3】



01/24/01 11:58 FAX 0172270313

LAMBERT &amp; ASSOC.

(2)

実件3011174

## 【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 フロントフレームに前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイには係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項2】 フロントフレームに前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイには取付けブロックを固定し、該取付けブロックに係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項3】 リムを用いないで両レンズを連結部材にて連結し、レンズ外側にはヨロイをビス止めして成るメガネのフロント部に前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項4】 リムを用いないで両レンズを連結部材にて連結し、レンズ外側にはヨロイをビス止めして成るメガネのフロント部に前掛けフレームを着脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには取付けブロックを固定し、該取付けブロックに係止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝

幅よりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にバネ力を付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本考案の前掛け式メガネを示す実施例。

【図2】 前掛けフレームに取着している脚と該脚に係止するヨロイ。

【図3】 ヨロイの係止溝に脚に係止した状態。

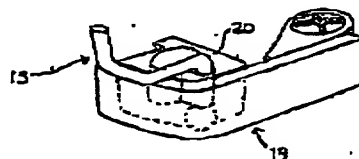
10 【図4】 本考案の前掛け式メガネを示す他の実施例。

【図5】 本考案の前掛け式メガネを示す更に別の実施例。

## 【符号の説明】

- 1 前掛けフレーム
- 2 フロントフレーム
- 3 リム
- 4 連結部材
- 5 ヨロイ
- 8 鼻当てパット
- 20 継手
- 8 ツル
- 9 係止孔
- 10 リム
- 11 連結部材
- 12 リムロック
- 13 脚
- 14 ボール
- 15 垂直片
- 16 水平片
- 30 17 係止溝
- 18 上面
- 19 ヨロイ
- 20 取付けブロック
- 21 フロントフレーム
- 22 ハーフリム
- 23 レンズ
- 24 レンズ

【図3】



01/24/01 12:00

TX/RX NO.1476

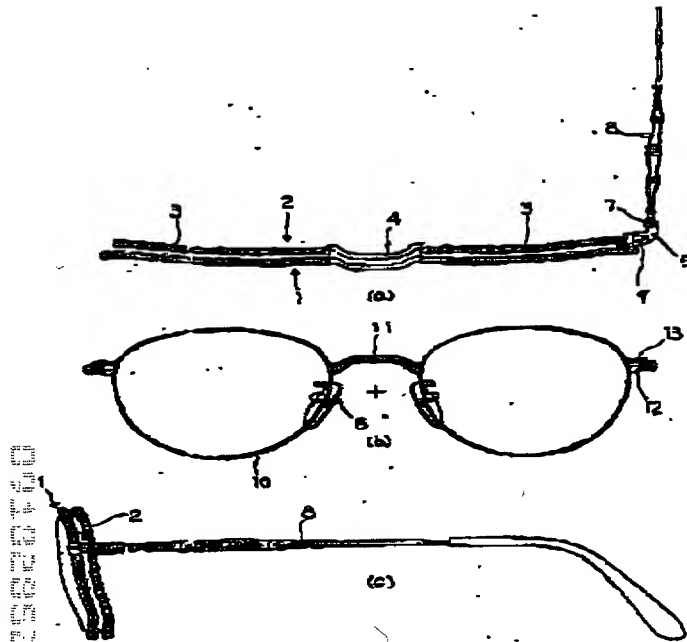
P.012



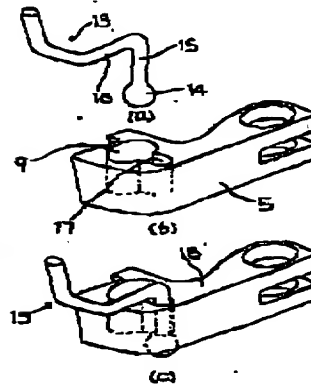
( 3 )

実登301174

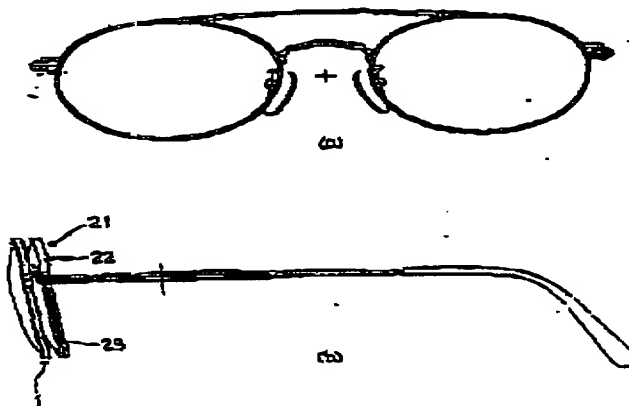
【図1】



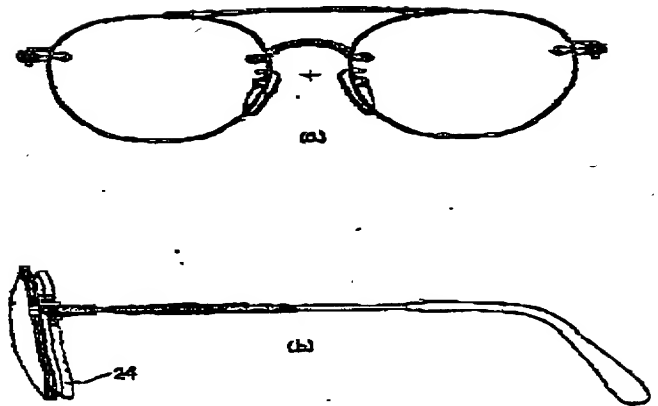
【図2】



【図4】



【図5】



[illegible]

EXHIBIT 2

## PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a)

(19) Japanese Patent Office

(12) Official Gazette for Registered  
Utility Models (U)(11) Utility Model Registration No.  
No. 3011174

(45) Publication Date: May 16, 1995

(24) Registration Date: 3/8/95

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
G02C 9/14

ID No. Intraoffice No.

FI

Location of technical descriptions

Request for examination

Not yet submitted

No. of Claims: 4 FD Total pages in the original: 8

(21) Application No.: 6-15226

(22) Application Date: November 15, 1994

(73) Utility model  
right holder:594035585  
Boston Club Co. Ltd.  
4-31-3 Miroku-cho 1-chome. Sabae-  
shi, Fukui Prefecture

(72) Authors (s)\*:

Kazumi Komatsubara  
c/o Boston Club Co., Ltd.  
4-31-3 Miroku-cho 1-chome.  
Sabae-shi, Fukui Prefecture

(74) Agent:

Hikoji Hirasaki, patent attorney

(34) [Title of the Innovation\*]

Apron type attachable/detachable spectacle frame

(35) [Abstract]

[Object]

To provide apron-type spectacle frame that can freely be attached and detached to and from the front frame, wherein the apron-type spectacles are fitted securely in place and can be used as regular spectacles when detached.

[Structure]

The end piece 5 is brazed to each side of the front frame 2, wherein the hook hole 9 and hook groove 17 are drilled continuously through the end piece 5 in vertical direction, whereas the leg 13 is fixed to each side of the front frame 1, and said leg contains the vertical part 15 and horizontal part 16 both of which include the ball 14, and the vertical part 15 is fixed at the bottom of the hook groove 17 by a spring, and at the same time, the horizontal part 16 is in direct contact with the upper surface of the block.

(Illustration)

\* The terms "author" and "innovation" are used instead of "inventor" and "invention" to distinguish this technical solution from invention (tr. Note)

**[Claims]**

**[Claim 1]** An apron-type spectacle frame that can be freely attached or detached to and from the front frame, wherein an end piece brazed to each side of said front frame has a hook-hole and a hook groove formed continuously in vertical direction, while a leg is fixed at each side of the apron-type frame having horizontal and vertical pieces that contain a large ball smaller than the hook hole but larger than the hook groove, with the vertical piece pushed against the bottom of the hook groove by a spring and the horizontal piece made in direct contact with the upper surface of the block.

**[Claim 2]** An apron-type spectacle frame that can be freely attached or detached to and from the front frame, wherein a fitting block is fixed to the end piece brazed to each side of said front frame, and said fitting block has a hook hole and a hook groove formed continuously in vertical direction, while each side of the apron-type frame has a fixed leg having horizontal and vertical pieces that contain large ball at the tip smaller than the hook hole and larger than the hook groove with the vertical piece pushed against the bottom of the hook groove and the horizontal piece in direct contact with the upper surface of the block.

**[Claim 3]** An apron-type spectacle frame that can freely be attached and detached to and from the front frame of spectacles to which lenses are connected by a connector without rims and an end piece is fixed to the outer edge of each lens with screws, wherein said end piece is fixed with a fitting block which has a hook hole and a hook groove drilled continuously in vertical direction, while each side of the apron-type frame has a fixed leg having horizontal and vertical pieces that contain large ball at the tip smaller than the hook hole and larger than the hook groove with the vertical piece pushed against the bottom of the hook groove and the horizontal piece in direct contact with the upper surface of the block.

**[Brief description of Figures]**

**[Fig. 1]** An example of apron-type spectacles of this invention.

**[Fig. 2]** A leg attached to the apron frame and an end piece to which said leg is hooked.

**[Fig. 3]** A leg hooked to the hook groove of the end piece.

**[Fig. 4]** Another example of apron-type spectacles of this invention.

**[Fig. 5]** Still another example of apron-type spectacles of this invention.

**[Legend of parts]**

1. Apron-type frame
2. Front frame
3. Rim
4. Connector
5. End piece
6. Nose pad
7. Joint
8. Temple
9. Hook hole
10. Rim
11. Connector
12. Rim lock
13. Leg
14. Ball
15. Vertical piece
16. Horizontal piece
17. Hook groove
18. Upper surface
19. End piece
20. Fitting block
21. Front frame
22. Half rim
23. Lens
24. Lens

**[Fig. 3]**

(Illustration)

EXHIBIT 3

EXHIBIT 3

PROTEST UNDER 37 CFR 1.291 (a)

Please type a plus sign (+) inside this box:

+

PTO/SB/08A (08-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0851-0031

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449A/PTO

# INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT

(Use as many sheets as necessary)

Sheet	1	of	1
-------	---	----	---

**Complete if Known**

Application Number	09/182,862
Filing Date	October 21, 1998
First Named Inventor	Richard Chao
Group Art Unit	2873
Examiner Name	Hui May
Attorney Docket Number	

## U.S. PATENT DOCUMENTS

[illegible]

## FOREIGN PATENT DOCUMENTS

[illegible]

**Examiner  
Signature**

Date Considered

**\*EXAMINER:** Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

<sup>1</sup> Unique citation designation number. <sup>2</sup> See attached Kinds of U.S. Patent Documents. <sup>3</sup> Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). <sup>4</sup> For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. <sup>5</sup> Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST. 16 if possible. <sup>6</sup> Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

**Burden Hour Statement:** This form is estimated to take 2.0 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. **DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO:** Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.